

事例①

平成27年(行ケ)第10245号(臀部拭き取り装置並びにそれを用いた温水洗浄便座及び温水洗浄便座付き便器)

(無効2015-800036, 特許第4641313)

平成28年8月24日判決言渡,

知的財産高等裁判所第2部

審決概要

(無効理由1(新規事項の追加)に係る部分のみ抜粋。)

1 本願発明の認定(本件補正後の請求項15)

トイレットペーパーで臀部を拭く臀部拭き取り装置であって、

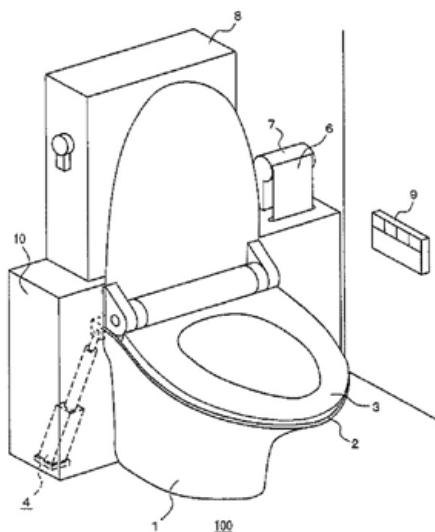
前記トイレットペーパーを取り付けるための拭き取りアームと、

前記臀部を拭き取る位置まで前記拭き取りアームを移動させる拭き取りアーム駆動部とを備え、

前記拭き取りアーム駆動部は、便器と便座との間隙を介して、前記拭き取りアームを移動させることを特徴とする、臀部拭き取り装置。

2 無効理由1(新規事項の追加)

本件特許の請求項15……に係る発明の特許は、

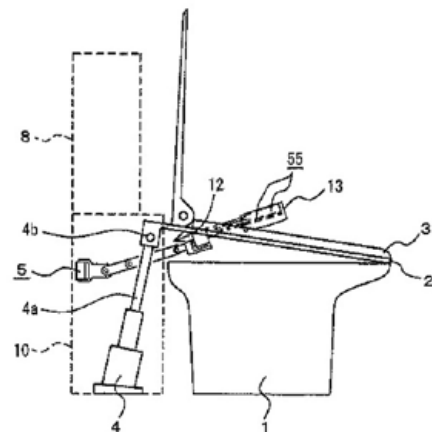


特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してなされたものであり、同法第123条第1項第1号に該当し、無効とすべきである。

(請求人の具体的な主張)

ア 本件特許の願書に最初に添付した特許請求の範囲の請求項1に係る発明及び同請求項の従属項に係るその他の発明は、便座を昇降させる便座昇降部を備え、「便器と便座との間隙」は、便座昇降部によって便座が上昇された際に生じるものに限られている。また、本件特許の願書に最初に添付した明細書及び図面に記載された「便器と便座との間隙」も便座昇降部又は便座昇降装置(以下まとめて「便座昇降部」1ともいう。)によって便座が上昇された際に生じるものに限られている。すなわち、本件特許出願の出願当初の特許請求の範囲、明細書及び図面の何れにも便座昇降部によって便座が上昇された際に生じる「便器と便座との間隙」以外の「便器と便座との間隙」についての記載はなく、そのことを示唆する記載もない。なお、便座昇降部は、便器の上に設置された便座を上昇させて便器と便座との間隙を形成するという重要な技術上の意義をもつものである。

よって、本件特許出願に対してなされた補正は、請求項の発明特定事項の一部を削除して、これを概



1) 図中の4

念的に上位の事項に補正するものであって、出願当初の特許請求の範囲、明細書又は図面に記載した事項以外のものが追加されることになる補正であるといえる。

イ 当初明細書等を客観的にみれば、補正により、請求項15には便座昇降部によって便座が上昇された際に生じる「便器と便座との間隙」以外の「便器と便座との間隙」が追加されている。つまり、便座昇降部（便座を昇降させる手段）以外の手段によって設けられる「便器と便座との間隙」が追加されている。

そして、「便器と便座との間隙」を設けるための便座昇降部以外の手段は、便座を昇降させるために必要な構造、機構、駆動部等を必要としないという点で技術上の意義を持つものである。このことから、請求項15に係る発明は、明らかに、補正により新たな技術的事項が導入されたものとなっているといえる。

3 当審の判断

本件特許の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（甲第1号証）には、

「【0015】上記課題を解決するために、本発明は、以下のような特徴を有する。本発明は、トイレットペーパーで臀部を拭く臀部拭き取り装置であって、便座を昇降させる便座昇降部と、トイレットペーパーを取り付けるための拭き取りアームと、便座昇降部によって便座が上昇された際に生じる便器と便座との間隙を介して、便座の排使用開口から拭き取りアームに取り付けられたトイレットペーパーが露出するように、拭き取りアームを駆動させる拭き取りアーム駆動部とを備える。

【0016】本発明に係る臀部拭き取り装置は、便座が上昇された際に生じる便器と便座との間隙を介して、拭き取りアームに取り付けられたトイレットペーパーを露出させることができる。トイレットペーパーが露出した状態で、臀部をユーザ自らが揺すり動かして水滴や汚れを拭き取っても良いし、後述のように自動で拭き取りアームを駆動するようにして水滴や汚れを拭き取っても良い。いずれにせよ、本発明によれば、便座に座ったままの状態、水滴や汚れの拭き取り作業を行うことが可能となる。」

と記載されており、本件特許の当初明細書等には、臀部拭き取り装置が、便座昇降部により便座が上昇

された際に生じる便器と便座との間隙を介して、拭き取りアームに取り付けられたトイレットペーパーを露出させることが記載されているものと認められる。

そして、拭き取りアームに取り付けられたトイレットペーパーを露出させる間隙については、段落【0044】以降に記載された実施形態等の当初明細書等の他の記載を参照しても、便座昇降部により便座が上昇された際に生じる便器と便座との間隙以外のものは明示的には記載されていない。

しかし、甲第1号証には、

「【0013】このように、従来の装置は、いずれも、高齢者や体が不自由な者などにとって、完全に、水滴や汚れの拭き取り作業を容易にしていたとは言い難い。便座に座ったままの状態、すなわち、臀部と便座とが接したままの状態、水滴や汚れを拭き取ることができれば、従来に比べ、格段と、水滴や汚れの拭き取り作業が楽になる。

【0014】それゆえ、本発明の目的は、便座に座ったままの状態、水滴や汚れの拭き取り作業を行うことができる臀部拭き取り装置及びそれを用いた温水洗浄便器を提供することである。」

と記載されており、本件特許発明の目的は、便座に座ったままの状態、水滴や汚れの拭き取り作業を行うことができる臀部拭き取り装置及びそれを用いた温水洗浄便器を提供することと認められること、及び、甲第1号証には、

「【0006】特許文献3には、腹痛、膝、腰の弱い人や病人、便器から容易に立ち上がれない人のために、便座本体を傾斜させることによって、容易に立ち上がるようにする装置が提案されている。」

と記載され、上記便座昇降部は、便座本体を傾斜させることによって、人が容易に立ち上がれるようにするためのものと認められることに照らせば、

便座に座ったままの状態、水滴や汚れの拭き取り作業を行うという本件特許発明の目的を達成するためには、人が容易に立ち上がれるようにするための便座昇降部は必ずしも必要なものではなく、拭き取りアームを移動させるための間隙が便器と便座との間に形成されさえすればよいことは、当業者にとって自明の事項である。

そして、甲第8号証には、「請求項第2項記載の発明は、請求項第1項記載のポータブルトイレにおいて、前記汚物を受ける容器と座部との隙間は、常

時空いていることを特徴とする。本発明においては、……介護者が被介護者のおしり及び局部を洗浄または拭く際に、汚物を受ける容器と座部との間に隙間を空ける操作をする必要なく、介護者の作業動作を最小とすることができる。」(段落【0007】及び【0008】を参照。)と記載されており、便座昇降部によらずに便器と便座との間に隙間を設けることが本件特許出願前に公知であったことをも踏まえれば、本件特許の請求項15に記載されている、便座昇降部により便座が上昇された際に生じるものに限定されない「拭き取りアームを移動させる」「便器と便座との隙間」は、甲第1号証に実質的に記載されていたものといえるから、本件特許発明15……の特許は、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してなされたものとすることはできない。

取消事由

- 1 新規事項追加の有無に対する判断の誤り(理由あり)
- 2 サポート要件充足の有無に対する判断の誤り(理由あり)
- 3 無効理由に対する判断の誤り(判断せず²⁾)

判示事項

1 認定事実

(略)

- (1) 当初明細書等の記載について(略)
- (2) 補正前発明について

上記(1)の記載によれば、当初明細書等に記載された発明(補正前発明)について、次のようにいうことができる。すなわち、補正前発明は、①温水洗浄便器を用いた場合でも、臀部に水滴が残るため、腰を上げて臀部と便座との間に隙間を設け、手に持ったトイレットペーパーで水滴を拭き取る必要があるが、この作業は、高齢者や体が不自由な者などにとっては困難であること、②これに対し、従来技術として、便座本体を傾斜させて便器から容易に立ち上げられるようにする装置があり、この装置が、同時に、水滴や汚れを拭き取ることを容易にしているが、それでも臀部を便座から離さなければならず、

十分ではないこと、③また、従来技術として、温風によって水滴を乾かす温水洗浄便器があるが、しっかりと水滴や汚れを取りたいというニーズには十分応えられていないこと、④そこで、便座に座ったままの状態、水滴や汚れの拭き取り作業を行うことができる臀部拭き取り装置及びそれを用いた温水洗浄便器を提供することを目的としたこと、⑤そのために、[1]便座を昇降させる便座昇降装置と、[2]トイレットペーパーを取り付けるための拭き取りアームと、[3]拭き取りアームを駆動させるものであって、かつ、便座の排使用開口から拭き取りアームに取り付けられたトイレットペーパーを露出させる拭き取りアーム駆動部とを備えるようにした、トイレットペーパーで臀部を拭く臀部拭き取り装置との構成をとり、⑥これにより、トイレットペーパーを巻くための手間を省けるほか、便座が上昇された際に生じる便器と便座との隙間を介して、拭き取りアームに取り付けられたトイレットペーパーが露出されるため、便座に座ったままの状態、水滴や汚れの拭き取り作業を行うことが可能となるという効果を奏するものである。

上記認定によれば、補正前発明は、便座に座ったままの状態で水滴や汚れの拭き取り作業を十分にできることを目的としており、その便座昇降装置は、便座と便器との間に隙間を設けて、そこから拭き取りアームを露出させるという技術的意義を有するものと認められるが、当該装置を用いて、使用者が便器から容易に立ち上げられることを目的としているものとは解されない。

これに対して、原告は、便座昇降装置は、使用者が容易に立ち上げられるようにするとの本件発明の目的を達成するための構成であり、その旨の記載が当初明細書等にあると主張する。しかしながら、便座本体を傾斜させて便器から容易に立ち上げられるようにする装置の問題点を指摘する当初明細書等の記載(【0011】)は、補正前発明がその点も課題として採り入れたとする趣旨ではなく、単に、従来技術の一例を挙げているにすぎないと解される。また、補正前発明の一実施形態が使用者の立ち上げりを補助しているとする当初明細書等の記載(【0085】)は、便座昇降装置を採り入れた実施態様では、そのような

2) 脚注3で後述するように、事案に特有の処理がなされたようである。

効果も副次的に生じることを記載するにすぎないと解される。したがって、原告の上記主張は、採用することができない。

2 取消事由1 (新規事項追加の有無に対する判断の誤り) について

(1) 補正の経緯及び審決の判断

当初明細書等の請求項1は、次のとおりである(他の請求項は、いずれも、直接又は間接に請求項1を引用する従属項である。)(甲1)

「トイレットペーパーで臀部を拭く臀部拭き取り装置であって、

便座を昇降させる便座昇降部と、

前記トイレットペーパーを取り付けるための拭き取りアームと、

前記便座昇降部によって前記便座が上昇された際に生じる便器と前記便座との間隙を介して、前記便座の排使用開口から前記拭き取りアームに取り付けられた前記トイレットペーパーが露出するように、前記拭き取りアームを駆動させる拭き取りアーム駆動部とを備える、臀部拭き取り装置。」

本件補正は、上記請求項1から便座昇降部や拭き取りアームを駆動させる「便座と便器との間隙」を除く等した、次のとおりの請求項15を新設するなどしたものである。(甲2)

「トイレットペーパーで臀部を拭く臀部拭き取り装置であって、

前記トイレットペーパーを取り付けるための拭き取りアームと、

前記臀部を拭き取る位置まで前記拭き取りアームを移動させる拭き取りアーム駆動部とを備えることを特徴とする、臀部拭き取り装置。」

……本件補正のうち、便座昇降部を除くとした補正事項は、当初明細書等の請求項1に記載された「便座と便器との間隙」が、便座昇降部により形成されるものには限定されないとするものであるから、便座昇降部以外の手段で間隙が形成されても、又は当初から間隙が形成されていてよいことになる。このように、本件補正は、当初明細書等の請求項1の発明特定事項を削除し、発明を上位概念化したものである。

審決は、便座昇降部は本件発明の目的を達成するために必ずしも必要なものではなく、拭き取りアーム

を移動させるための間隙が便器と便座との間に形成されさえすればよいことは、当業者にとって自明の事項であり、公開特許公報(甲7、【0007】【0008】)によれば、便座昇降部によらずに便器と便座との間に間隙を設けることは、本件特許出願前に公知であったから、拭き取りアームを移動させるための、便座昇降部により便座が上昇された際に生じるものに限定されない便器と便座との間隙は、当初明細書等に実質的に記載されていたものといえと判断した。

そこで、以下、検討する。

(2) 検討

当初明細書等の記載には、前記1(1)のとおり、便器と便座との間隙を形成する手段としては便座昇降装置が記載されているが、他の手段は、何の記載も示唆もない。すなわち、補正前発明は、便器と便座との間隙を形成する手段として、便座昇降装置のみをその技術的要素として特定するものである。そうすると、便座と便器との間に間隙を設けるための手段として便座昇降装置以外の手段を導入することは、新たな技術的事項を追加することにほかならず、しかも、上記のとおり、その手段は当初明細書等には記載されていないのであるから、本件補正は、新規事項を追加するものと認められる。

(3) 被告の主張について

①被告は、当初明細書等に接した当業者にとって、便器と便座との間に拭き取りアームを移動させるための間隙さえ形成されていればよく、その手段が当初明細書等に例示されたものに限られないということは、自明の事項であると主張する。

しかしながら、便器と便座との間の間隙を形成する手段が自明な事項というには、その手段が明細書に記載されているに等しいと認められるものでなければならず、単に、他にも手段があり得るという程度では足りない。上記のとおり、当初明細書等には、便座昇降装置以外の手段については何らの記載も示唆もないのであり、他の手段が、当業者であれば一義的に導けるほど明らかであるとする根拠も見当たらない。

②また、被告は、公開特許公報には、便座昇降装置以外の手段で便器と便座との間に間隙を設ける技術が開示されているから、当初明細書等に便座昇降装

置以外の手段で便器と便座との間に間隙を設けることは、当初明細書等に実質的に記載されていると主張する。

しかしながら、上記の自明な事項の解釈からいって、他に公知技術があるからといって当該公知技術が明細書に実質的に記載されていることになるものでないことは、明らかである。のみならず、上記公報に記載された技術は、容器6と座部3との間に介護者が手を入れられる隙間を設けることを開示しているだけであり、便器と便座との間に機械的な拭き取りアームが通過する間隙を設けることとは、全く技術的意義を異にしている。

③被告の上記各主張は、いずれも採用することはできない。

(4) 小括

以上のとおりであるから、本件補正が、新規事項の追加にあたらなとした審決の判断には、誤りがある。したがって、取消事由1は、理由がある。

所感

1 本件は、特許請求の範囲に記載された発明特定事項を削除することによる上位概念化と同視できる補正について、判決ではこの補正が新規事項追加である等と判示して、これが新規事項追加でないとした無効不成立審決を取り消した事例である。

判決の中には、事案限りの一般化すべきでない判断を示すものもあるし、裁判所HPでの公開にあたって原告の個人名が伏せられること等により事案特有の事情を把握することが難しいものもある。特に、本件のように、判決が「拒絶」するための便利な理屈を提供しているように見えるときは、判決の理屈を本当に実務で用いていいものかどうか、よく検討する必要がある。ここでは、このことを改めて注意喚起する趣旨で、本件を紹介する。

2 判決では、まず、当初明細書等に記載されて発明(補正前発明)の発明特定事項であった「便座昇降部」が除かれることで「便座と便器との間隙」が便座昇降部により形成されるものに限定されないものとなったことから、本件補正は、「当初明細書等の請求項1の発明特定事項を削除し、発明を上位概念化した」ものであるとしている。

その上で、「補正前発明」は、「便器と便座との間隙を形成する手段として、「便座昇降装置」のみをその技術的要素として特定する」旨を述べて、そこからいきなり、「便座と便器との間に間隙を設けるための手段として便座昇降装置以外の手段を導入することは、新たな技術的事項を追加することにほかならず、しかも、上記のとおり、その手段は当初明細書等には記載されていないのであるから、本件補正は、新規事項を追加するものと認められる。」と述べている。さらに、被告主張に反論する文脈において、「便器と便座との間の間隙を形成する手段が自明な事項というには、その手段が明細書に記載されているに等しいと認められるものでなければならず、単に、他にも手段があり得るという程度では足りない。」「当初明細書等には、便座昇降装置以外の手段については何らの記載も示唆もないのであり、他の手段が、当業者であれば一義的に導けるほど明らかであるとする根拠も見当たらない。」等とも説示されている。

これらの説示をみる限りでは、判決は、当初明細書等に「便座昇降装置以外の手段(によって形成された「便座と便器との間隙」)」が記載されていない(当初明細書等の記載から一義的に導けるほど明らかであるという根拠がない)ことから、補正を新規事項追加であるとしたように見える。いいかえれば、裁判所は、審査段階における補正において、仮に権利が設定された場合に上位概念化によって当初明細書に明示されていないものが「技術的範囲」に含まれるようになることそれ自体をもって新規事項の追加に該当する、と判断したかのように見える。

3 しかし、裁判所の判断は、そのようなものではないのかもしれない。

本件の無効審判は、本件特許の発明者本人により請求されたものであり、その意味ではやや特殊な事例であるといえる。また、補正前発明の「便座昇降部」が設けられた目的について、この点が争いとなっていることからみてもとれるように、本件明細書等には明記されていない。

発明者本人である審判請求人は、審判請求段階では、補正前発明の「便座昇降部」は、「便器の上に設置された便座を上昇させて便器と便座との間隙を形成するという重要な技術上の意義をもつ」と主張し

ていた。これに対し、審決では、当初明細書等の従来例に関する記載や発明の効果に係る記載を参考にして、補正前発明の「便座昇降部」は、従来例と同様の「便座本体を傾斜させることによって、人が容易に立ち上がれる」ようにするためのものであると認定し、他方、本件発明の目的は「便座に座ったままの状態、水滴や汚れの拭き取り作業を行う」というものであり、そのために必要となる「便座と便座との間隙」は、人が容易に立ち上がれるようにするための便座昇降部によって形成される必要はないことから、このような便座昇降部を発明特定事項としなくとも新規事項を追加したことにならないと判断した。この審決を受けた審判請求人（原告）も、裁判断階では、本件発明の目的には従来例と同様の使用者が容易に立ち上がれるようにすることも含まれており、補正前発明の「便座昇降部」はそのためのものであると主張した（審判請求段階とは必ずしも同じでない主張をした）ようである。以上のような状況のもとで、裁判所は、「補正前発明」は、「便座に座ったままの状態で水滴や汚れの拭き取り作業を十分にできること」を目的としており「便座昇降装置」は「便座と便器との間に間隙を設けて、そこから拭き取りアームを露出させる」という技術的意義を有すると判断している。

このようにみていくと、「便座昇降装置」の技術的意義について、審決では、審判請求の当初の発明者本人の主張を採用せず、これが本件発明の課題解決手段として必須でない（除くことが可能）としたのに対し、裁判所は、発明者本人の当初の主張のとおり、これが当初明細書等における「補正前発明」の課題解決手段として必須である（除くことはできない）と判断したようである。このことを踏まえて改めて2で上述した説示をみると、裁判所は、発明者本人のそもそもの主張に即した再審理を行わせる

ための道筋を特許庁に示すことに主眼を置いており、そのような道筋を導くための論旨の詳細まで示す必要はないと整理したものとも思われる³⁾。

4 「ソルダーレジスト」大合議判決後の現在の審査審判実務においては、補正や訂正が「当初明細書等に記載した事項」との関係において新たな技術的事項を導入するものでなければ、新規事項を追加するものでないと取り扱うべきであるし、分割要件の判断にあたっては原出願の当初明細書等との関係で、同様の判断が要求される。特許請求の範囲に記載された発明特定事項を削除して上位概念化する補正やこのような上位概念についての分割出願についても、このことには変わりはない。そうであるならば、結果として、当初明細書等に上位概念が明示されずとも新たな技術的事項を導入するものでなく実質的には開示されていると判断すべき場合や原出願の当初明細書等に上位概念が明示されずとも実質的には開示があるとして分割出願が許容されるべき場合も、あり得ることになる。

また、特許請求の範囲の上位概念化を伴う補正、訂正や分割出願について裁判所は厳しい判断を示す傾向にあるといわれているものの、近時の裁判例⁴⁾をみても、上位概念化それ自体を新規事項追加や分割要件違反とするのではなく、裁判所は、当事者の主張を踏まえた実質的な検討を経て判断しているようである。

これらを踏まえれば、2で上述した説示の内容を一般化することは適切でないといわざるを得ない。

5 判決から実務に役立つものを得ようとする姿勢は大切であるが、そのような姿勢が勝ちすぎるあまり個別事件についての判断を示す判決を誤解して一般化してしまうことにより、実務に混乱を来してしま

3) 本件の無効審判請求では、請求項1、2に係る特許は、無効理由3（及び取消事由3）にのみ関係し、無効理由1、2（及び取消事由1、2）の対象とされていない。しかし、判決は、「取消事由3について判断するまでもなく」審決を取消すにあたって、審決の無効理由3の判断（請求項15について理由がないことから直ちに請求項1、2についても理由がないとした判断）につき「その判断過程には、誤りがあることに帰する」として、審決の請求項1、2に係る特許についての部分も取消している。これも、事案の特殊性に鑑みた処理にすぎない。最後の拒絶理由通知に対する補正や訂正についてはともかく、最後の拒絶理由通知に対する補正以外の審査段階での補正に係る補正要件違反は、進歩性要件とは異なる拒絶理由なのであり、この補正要件違反の判断は進歩性の判断に先行する等と一般化するのには適切でない。

4) 平成23年（行ケ）10030号、平成25年（行ケ）10070号、平成25年（行ケ）10330号等。なお、侵害事件の中にも、原出願の当初明細書等に明示されていない上位概念を含む分割出願による特許発明につき、分割要件違反をいう無効主張が排斥されるとともに、原出願の実施例の構成とは異なる構成を有する被疑侵害品が技術的範囲に属するとされたものがある。（東地判平成28年3月29日（平成26年（ワ）14006号）。その控訴審である知高判平成28年10月19日（平成28年（ネ）10047号）も同様。）

うのでは、本末転倒である。この事案は、そのことを改めて考えるきっかけを与えてくれるものである。

事例②

平成27年（行ケ）第10144号（美顔器）

（無効2014-800132，特許第4277306）

平成28年9月28日判決言渡，

知的財産高等裁判所第2部

審決概要

1 本件発明の認定（括弧書きは筆者による付加）

所定量の化粧水を収納する化粧水収納カップ(5)と、該化粧水収納カップを装備すると共に、前記化粧水収納カップから滴下された化粧水が引き込まれる導管(4)を内蔵し、且つ該導管の先端に設けられた噴出ノズル(8)を有するスプレー本体(1)と、

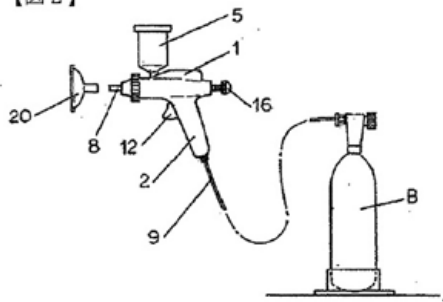
更にこの導管内において前記滴下化粧水と混合して炭酸混合化粧水を噴出ノズルから霧状に噴出させる炭酸ガス供給用ボンベ(B)と、

この炭酸ガス供給用ボンベと前記スプレー本体内の導管とを接続する炭酸ガス供給用パイプ(9)と、

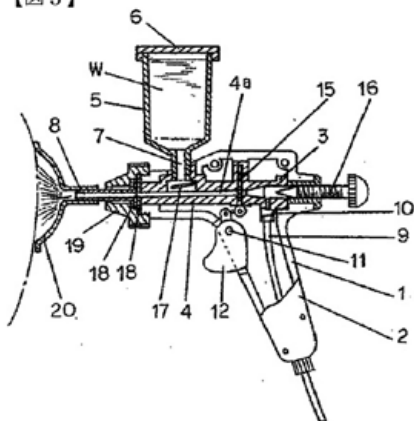
而も前記スプレー本体に備えられた炭酸混合化粧水の噴出調整用摘子(16)とで成した

ことを特徴とする美顔器。

【図2】



【図3】



2 甲2発明（主引用発明）の認定

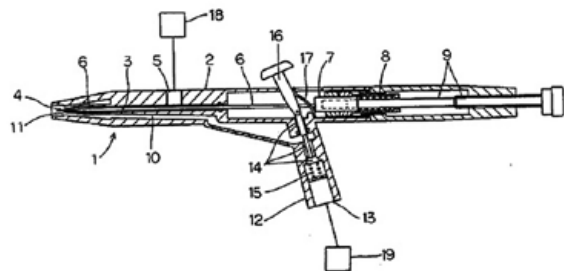
所定量の基礎化粧料を収納する化粧料容器18と、該化粧料容器18を接続すると共に、前記化粧料容器18から基礎化粧料が流入する化粧料通路3と炭酸ガスが流れる気体通路10とを内蔵し、各通路は独立しており、且つ化粧料通路3の先端の設けられた化粧料噴射口4及び気体通路10の先端に設けられた気体噴射口11を有する吹付器1と、

更に気体通路10に流入し、前記気体噴射口11から噴射することにより前記化粧料噴射口4から前記基礎化粧料を吸い出すとともに噴霧させるための炭酸ガスを供給する高圧気体源19としての炭酸ガスボンベと、

この炭酸ガスボンベ19と吹付器1とを接続する手段と、

而も前記吹付器1に備えられた化粧料の噴出量を調整する調整軸9とで成した

化粧料の吹付装置。



3 対比

……後者（筆者注：甲2発明）の「基礎化粧料」とは、化粧水を含むものであることは自明であるから、後者の「化粧料容器18」は前者（筆者注：本件発明）の「所定量の化粧水を収納する化粧水収納カップ」に相当し、……前者の「化粧水と混合して炭酸混合化粧水を噴出ノズルから霧状に噴出させる炭酸ガス供給用ボンベ」と、後者の「化粧料噴射口4から前記基礎化粧料を吸い出すとともに噴霧させるための炭酸ガスを供給する高圧気体源19としての炭酸ガスボンベ」とは、「化粧水を霧状に噴出させる炭酸ガス供給用ボンベ」という限りで一致する。……

（一致点）

所定量の化粧水を収納する化粧水収納カップと、化粧水収納カップから供給された化粧水が流入する導管を内蔵し、且つ該導管の先端に設けられた噴出ノズルを有するスプレー本体と、化粧水を霧状に噴

出させる炭酸ガス供給用ボンベと、この炭酸ガス供給用ボンベとスプレー本体内の導管とを接続する手段と、スプレー本体に備えられた調整用摘子とで成した美顔器

(相違点1・相違点3・相違点4は略。)

(相違点2)

本件特許発明1(筆者注:「本件発明」と同じ)は、スプレー本体が、化粧水収納カップから滴下された化粧水が引き込まれる導管を内蔵し、この導管内において滴下化粧水と炭酸ガスを混合して炭酸混合化粧水を噴出ノズルから霧状に噴出させるのに対し、甲2発明は、吹付器1は、化粧料容器18から皮膚用の基礎化粧料が流入する化粧料通路3と炭酸ガスが流れる気体通路10とを内蔵し、化粧料通路3と気体通路10とは独立しており、気体通路10の先端に設けられた気体噴射口11から炭酸ガスを噴射することにより、化粧料通路3の先端の設けられた化粧料噴射口4から基礎化粧料を吸い出して噴霧させる点。

被請求人は、本件特許発明1と甲2発明との相違点として、甲第2号証に記載された化粧料には、化粧水が含まれないと主張する……。しかしながら、……甲第2号証の……記載から、甲2発明の化粧料として皮膚用基礎化粧料が含まれると認められ、また、皮膚用基礎化粧料に化粧水が含まれることは、請求人の提出した甲第12号証ないし甲第15号証等にも記載されているように自明な事項である。そして、甲第2号証の上記記載によれば、甲2発明は、従来パフなどで肌に塗布していた化粧料を噴霧して塗布するものであり、化粧水についても、従来パフなどで塗布することは普通に行われていることは明らかである。被請求人は、甲第2号証にはスキンケアや素肌の手入れ、もしくはこれに類する記載がないことを理由に、甲2発明の皮膚用基礎化粧料は化粧水を含まないと主張するが……。基礎化粧料に化粧水が含まれることは上述のとおりであり、スキンケアや素肌の手入れ等に関する記載がないことが化粧水を除外するという理由とはいえないし、他に、甲第2号証において、基礎化粧料として化粧水を含まないと認めるべき理由もない。

(2) 相違点についての検討

ア……本件特許発明1は、本件特許明細書の段落

【0004】、【0005】に記載されているように、顔肌の皮脂や汚れ等の残骸物をハード的に除去することによって、顔肌を傷めるという課題を解決するため、化粧水を収納するカップを装備すると共に、滴下された化粧水が引き込まれる導管をスプレー本体に内蔵し、この導管内に炭酸ガスを供給して炭酸混合化粧水をスプレー本体先端の噴出ノズルから霧状に噴出させることとしたから、炭酸成分が顔肌の毛細血管に作用して該血管を拡張し、皮脂や汚れ等の残骸物を顔肌からソフト的に遊離させて取り除く美顔器である。そして段落【0006】に「請求項1により、スプレー本体の噴出ノズルから霧状に噴出した炭酸成分の混合化粧水が顔肌の毛細血管に作用して……」と記載されているように、本件特許発明1は、請求項1の構成により炭酸成分の混合化粧水が調製されるものである。

また、ここでいう「炭酸成分の混合化粧水」とは、単なる炭酸ガスと化粧水水滴との混合物ではなく、化粧水に炭酸ガス、すなわち二酸化炭素が溶けて炭酸イオンが生成された、炭酸イオンを含有する化粧水である。また、その炭酸イオンが本件明細書に記載された効果を奏する程度の濃度が必要なことも本件特許発明1の目的及び効果から明らかであり、そのために本件特許発明1は、請求項1に特定された「化粧水収納カップから滴下された化粧水が引き込まれる導管」及び「導管内において前記滴下化粧水と混合して炭酸混合化粧水を噴出ノズルから霧状に噴出させる炭酸ガス供給用ボンベ」を有している。すなわち、本件特許発明1では、「化粧水収納カップから滴下された化粧水が引き込まれる導管内において前記滴下化粧水と混合して炭酸混合化粧水を噴出ノズルから霧状に噴出させる」ことにより、導管内において二酸化炭素と化粧水とを混合して炭酸混合化粧水のある程度調製するとともに、噴出ノズルからは、炭酸混合化粧水が噴出されるものである。

さらに、噴霧の過程でも、化粧水中に一部の炭酸ガスが溶け、多少の炭酸イオンを含有した炭酸化化粧水が生成されることから、導管内における炭酸ガスと化粧水との混合が噴霧後の炭酸化化粧水の生成にも寄与することも明らかである。

イ これに対し、甲2発明は、化粧料通路3と炭酸ガスが流れる気体通路10とは独立しており、気体通路10の先端に設けられた気体噴射口11から炭酸ガ

スを噴射することにより、化粧品通路3の先端に設けられた化粧品噴射口4から基礎化粧料を吸い出して噴霧させるものであるから、甲2発明では、ノズルから噴射されるのは、炭酸ガスと基礎化粧料であって、ノズルから噴射された後に両者が混合されることになる。そして、基礎化粧料に化粧水が含まれることは上述のとおりであるから、その噴霧の過程で、化粧水中に一部の炭酸ガスが溶け、多少の炭酸イオンを含有した炭酸化粧水が生成され得ることは想定できる。しかしながら、甲2発明では、本件特許発明1のような作用効果を十分奏するほどの炭酸ガス濃度の炭酸混合化粧水が得られるかは不明である。

ウ 一方、……請求人が提出した甲第3号証ないし甲第5号証に記載された、甲3発明ないし甲5発明は、いずれも、噴霧する液体と液体を噴霧するガスとをノズルからの噴霧前に混合するものではあるが、その混合は単に液体を霧化し噴出するためのものであって、噴霧する液体に気体を溶解させることについては記載も示唆もない。

甲3発明も炭酸ガスを用いているが炭酸ガスを化粧料に溶かすことを目的としたものではなく、ましてや、化粧水に溶かすことを目的としたものでもない。

また、上述の甲第2号証には、炭酸ガスを基礎化粧料と混合することは開示されていることは上述のとおりであるが、その目的は、あくまで噴霧ガスとして炭酸ガスを採用する程度の技術が開示されるに過ぎず、本件特許発明1のように、炭酸ガスと化粧水とを混合して炭酸混合化粧水を積極的に調製することについては記載も示唆もされていない。

エ してみると、甲第2号証ないし甲第5号証に接した当業者といえども、甲2発明において炭酸混合化粧水を調製するため、甲2発明に甲第3号証ないし甲第5号証に記載された構成を適用する動機付けがあるとはいえず、上記相違点2に係る本件特許発明1の構成を甲第2号証ないし甲第5号証に記載された発明から想到することが容易になし得たとはいえない。

オ また、本件特許発明1は、上記相違点2に係る本件特許発明1の構成により、ノズル噴霧前の導管において炭酸ガスと化粧水とを混合させ炭酸混合化粧水を調製し、炭酸混合化粧水をノズルから噴霧させることができるので、本件特許明細書の段落[0006](1)に記載の効果を奏するもので、甲第2号証ない

し甲第5号証に記載された発明から予測できない効果を奏する。

キ したがって、請求人の提出した甲第2号証ないし甲第6号証のいずれにも、甲2発明に甲3ないし甲5発明を適用することの動機付けとなる記載または示唆もなく、請求人の提出した他の証拠を検討しても、上記適用が、当業者が容易になし得たとする理由も認められない。よって、甲2発明について、上記相違点2に係る「導管内において滴下化粧水と炭酸ガスを混合して炭酸混合化粧水を噴出ノズルから霧状に噴出させる」ことは当業者が容易になし得るとはいえない。

取消事由

- 1 本件発明の認定の誤り（理由なし）
- 2 甲2発明の認定の誤り（理由なし）
- 3 相違点2の認定の誤り（理由なし）
- 4 相違点2の判断の誤り（理由あり）

判示事項

（取消事由1～3については略）

3 取消事由4（相違点2の誤り）について

- (1) ……
- (2) ……審決は、相違点2の判断において、本件発明が内部混合方式をとるから本件明細書に記載された効果を奏する程度の炭酸ガス濃度を有する炭酸混合化粧水が得られ、甲2発明は外部混合方式をとるから本件明細書に記載された効果を奏する程度の炭酸ガス濃度を有する炭酸混合化粧水を得られるかは不明であり、甲2発明について、相違点2に係る構成を採用することは容易になし得ないと判断したものと解される。

これに対して、原告は、内部混合方式と外部混合方式とはいずれも周知技術であるから、甲2発明を内部混合方式とすることは容易であるし、本件発明は、特定の炭酸ガス濃度を得るために内部混合方式を採用したという発明ではなく、噴霧する場所は問題にならない発明であるから、甲2発明について相違点2に係る構成を採用することは容易である、と主張する。

そこで検討するに、……本件発明の特許請求の範囲の記載には、「炭酸ガス」が「化粧水」にどの程度溶解しているのか、溶解していないのか、及び、化

化粧水に溶解した場合の炭酸ガスの濃度は、いずれも特定されておらず、また、本件明細書を参照しても、本件発明の「炭酸混合化粧水」は、炭酸ガスの一部が化粧水に溶けて、一定程度の遊離炭酸が生じる、すなわち、一定程度の炭酸ガス濃度を有することにより、毛細血管を拡張させるとともに、残骸物を顔肌から遊離させるという、本件発明の効果を奏することが理解できるものの、本件発明の効果を奏する程度の炭酸ガス濃度がどれほどであるかは、全く記載されておらず、具体的な数値も示されていない。さらに、本件明細書には、本件発明の構成（内部混合方式）を採用したことによる効果は特段記載されておらず、格別のもともいえない。一方、内部混合方式ではなく、甲2発明のような外部混合方式とり、使用する気体として炭酸ガスを選択した場合であっても、化粧水と炭酸ガスとを共に噴出させてから使用者に到達するまでの間に、炭酸ガスの一部が化粧水に溶けた炭酸混合化粧水が得られることは明らかである。

そうすると、本件発明において、その作用効果を十分奏するほどの炭酸ガス濃度がどの程度であるか規定されていない以上、そのような濃度の炭酸混合化粧水を、甲2発明のような外部混合方式によって得られるか否かを判断することは困難である。にもかかわらず、審決が、甲2発明では、本件発明のような作用効果を十分奏するほどの炭酸ガス濃度の炭酸混合化粧水が得られるか不明であると判断したことは、誤りというべきである。すなわち、化粧水と炭酸ガスの混合における本件発明の構成（内部混合方式）と、甲2発明の構成（外部混合方式）とで、本件発明の作用効果を生ずるか否かに相違があると判断する合理的根拠はない。

よって、本件発明で得られる炭酸混合化粧水の炭酸ガス濃度と、甲2発明で得られる炭酸混合化粧水の炭酸ガス濃度が、本件発明のような作用効果を十分奏するほどであるか否かという観点から相違する、という審決の判断は、誤りである。

(3) また、審決は、「本件発明は、上記相違点2に係る本件発明の構成において、ノズル噴霧前の導管において炭酸ガスと化粧水とを混合させ炭酸混合化粧水を調製し、炭酸混合化粧水をノズルから噴霧させることができる」ので、「スプレー本体の噴出ノズルから霧状に噴出した炭酸成分の混合化粧水が顔肌の

毛細血管に作用して該血管を拡張し、皮脂や汚れ等の残骸物を顔肌からソフト的に遊離させて取り除き、より若々しく美しい顔肌を指向する」という効果を奏するもので、甲2発明～甲5発明から予測できない効果を奏することも、甲2発明に甲3発明～甲5発明を適用する動機付けがないことの理由とする。

しかし、上記(2)のとおり、甲2発明が、本件発明の作用効果を十分奏するほどの炭酸ガス濃度の炭酸混合化粧水が得られるか否かという点で、本件発明と相違するといえる根拠はないから、本件発明が、甲2発明から予測できない効果を奏するともいえない。審決の上記理由には、誤りがある。

(4) そうすると、審決が、甲2発明に甲3発明～甲5発明を適用することの動機付けがないと判断した理由に誤りがあるから、相違点2の容易想到性の判断には誤りがある。

よって、取消事由4には、理由がある。

所感

1 本件は、無効審判請求不成立審決が取り消された事例である。

審決は、本件発明が、内部混合方式（化粧水と炭酸ガスを導管の内部で混合させる構成）であることにより、炭酸成分が顔肌の毛細血管に作用して血管を拡張し、皮脂や汚れ等の残骸物を顔肌からソフト的に取り除くとの作用効果を奏するものであると認定した上で、主引用発明である甲2発明は外部混合方式（化粧水と炭酸ガスを導管の外部で混合させる構成）であるから上記作用効果を得られるかは不明であるとして、甲2発明に基づく容易想到性を否定した。

しかしながら、判決は、本件明細書の記載からは、内部混合方式と外部混合方式とで上記作用効果を生ずるか否かに相違があると判断する合理的根拠はないことを理由に、審決の判断は誤りであるとしたものである。

2 進歩性を肯定する際の理由付けとして、本件発明が相違点に係る構成要件に基づき引用発明と比較して顕著な作用効果を有するのであれば、その理由付けは、単に当該相違点に係る構成の想到容易性のみが否定される場合に比べて、より説得力を持つと考えられる。

しかしながら、そのような顕著な作用効果の理由

付けの基礎となる、構成要件と作用効果との関連性（メカニズム）は、本件明細書の記載及び技術常識に基づいて把握されるものでなければならず、その観点から、進歩性を肯定する理由付けを補強するために、本件明細書の記載を恣意的に読み込んだり、本件明細書の記載を離れて、作用効果を認定することとならないように注意する必要がある。

事例③

平成27年（行ケ）第10184号（ローソク）

（無効2012-800197，特許第4968605）

平成28年9月29日判決言渡，

知的財産高等裁判所第2部

※本件は、傍論ではあるが、PBP最高裁判決の射程について判示された事例であって、審査・審判において参考となるものと思われることから紹介するものである。

事件概要

1 本件発明（AないしFの記号は判決に合わせるため、下線は強調のため、それぞれ筆者が付与した。）

【請求項1】

- A：ローソク本体から突出した燃烧芯を有するローソクであって、
- B：該燃烧芯にワックスが被覆され、
- C：かつ該燃烧芯の先端から少なくとも3mmの先端部に被覆されたワックスを、該燃烧芯の先端部以外の部分に被覆されたワックスの被覆量に対し、ワックスの残存率が19%～33%となるようこそぎ落とし又は溶融除去することにより
- D：前記燃烧芯を露出させるとともに、
- E：該燃烧芯の先端部に3秒以内で点火されるよう構成したことを特徴とする
- F：ローソク。

【請求項2】（省略）

2 発明の詳細な説明の抜粋

【発明が解決しようとする課題】

【0004】……ローソクの点火には上記ワックスの加熱・溶融・気化の各工程を経る必要があるため、燃烧芯への点火に通常3～5秒間かかることは避けられない。ローソク本体に設けられた貫通孔に、後か

ら燃烧芯を挿通するキャンドル……では、燃烧芯が貫通孔に容易に挿通できるように比較的多くのワックスが被覆され、……このようなローソクは燃烧芯に被覆されたワックスの溶融に時間を要して、一層点火時間が長くなる。……本発明の目的は、ローソクの燃烧芯への点火に要する時間が短縮され、しかも確実に点火できるローソクを提供することである。……。

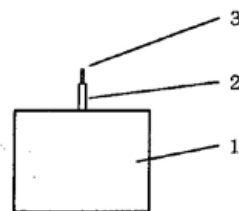
【課題を解決するための手段】【0005】すなわち本発明は、ローソク本体から突出した燃烧芯を有するローソクであって、該燃烧芯にワックスが被覆され、かつ該燃烧芯の先端から少なくとも3mmの先端部に被覆されたワックスを、該燃烧芯の先端部以外の部分に被覆されたワックスの被覆量に対するワックスの残存率が33%以下となるようこそぎ落とし又は溶融除去するとともに、該燃烧芯の先端部に3秒以内で点火されるよう構成したことを特徴とするローソクである。……

【発明を実施するための最良の形態】……【0012】芯の露出手段としては、特に限定されないが、熱で融かしワックスを除去しても良いし、機械的にこそぎとったりしても良い。……、歯車に挟むことでワックスの除去と露出芯のほぐしを同時に行なっても良い。

……次に実施例1～4及び比較例1～2にて、燃烧芯先端部のワックス残存率と燃烧芯への点火時間との関係を説明する。……

【実施例1】【0016】比較例1と同じ芯浸漬用ワックス中に燃烧芯を冷却しながら1回くぐらせて、ワックスが被覆された燃烧芯を用意し、重量を測定した。比較例1の燃烧芯の重量との差から算出したところ、比較例1の燃烧芯に被覆されたワックスの被覆量の33%であった。比較例1と同様に、上記燃烧芯をローソク本体の貫通孔に挿通して図2に示すローソクを製作した。……これを実施例1とした。なお、燃烧芯への点火時間は芯に被覆されたワックスの被覆量で決定されるため、実施例1は、簡易法として、

【図2】



芯全体にワックスが均一に被覆された燃焼芯（先端部に被覆されたワックスがそぎ落とされていない）を使用した。

【実施例2】【0017】ワックスが被覆された比較例1の燃焼芯2に被覆されたワックスをスチール製のつめ状具でこそぎ落とし重量を測定した。比較例1の燃焼芯の重量との差からワックスの残存量を算出したところ、燃焼芯に被覆されたワックスの残存率は24%であった。実施例1と同様に、上記燃焼芯をローソク本体の貫通孔に挿通して図2に示すローソクを製作した。……

【実施例3】【0018】比較例1で用いた燃焼芯2を100℃の溶融パラフィンワックスに漬け込んで、被覆されたワックスを溶かし重量を測定し、比較例1の燃焼芯の重量との差からワックスの残存量を算出したところ、ワックスの残存率は19%であった。実施例1と同様に、上記燃焼芯をローソク本体1に設けられた貫通孔に挿通して図2に示すローソクを製作した。……

【実施例4】【0019】実施例2の燃焼芯2の先端部の編みをほぐした燃焼芯をローソク本体1に設けられた貫通孔に挿通して図3に示すローソクを製作した。なお、図3の4はほぐし部である。……

【0021】次ぎに、比較例2及び実施例1ないし実施例4においても同様の作業を行ない、点火に要した時間を計測した。その結果を表1に示す。……

【0023】実施例1は、比較例1に対して燃焼芯のワックス被覆量が33%であり、1個当たりの平均点火時間が3.0秒と点火時間の短縮に効果的となっていた。また、実施例2及び実施例3に比較例1に対する燃

焼芯のワックス被覆量が24%、19%であり、被覆ワックスも容易に溶融でき1個当たりの平均点火時間も、2.8秒、さらに2.3秒と点火が容易となり、点火に要する時間が格段に短縮された。」

取消事由

1 記載不備に関する判断の誤り（理由なし）

(1)～(4) 省略

(5) 本件特許請求の範囲には、「ワックスの残存率が19%～33%となるようこそぎ落とし又は溶融除去することにより」との記載があるところ、「こそぎ落とし又は溶融除去することにより」は、製造に関して経時的な要素を記載するものであり、最高裁判所平成24年（受）第1204号同27年6月5日第二小法廷判決（以下「PBP最高裁判決」という。）にいうプロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当する。したがって、本件特許請求の範囲の記載は、特許法36条6項2号の明確性要件に違反する。

2 進歩性に関する判断の誤り（理由なし）

（省略）

被告の反論

（取消事由1の（5）のみ抜粋）

(5) 原告らは、構成要件Cにいう「こそぎ落とし又は溶融除去することにより」がプロダクト・バイ・プロセス・クレームに該当するとして明確性要件違反を主張するものの、この点については、本件の特許無効審判において審理判断されていない⁵⁾から、本件審決取消訴訟の審理判断の対象となるものではない。そもそも上記記載は、被覆ワックスが除去された燃焼芯の先端部の露出の状態そのものを表現するもの

【表1】

点火に要した時間	比較例1	比較例2	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4
被覆ワックス残存率	100%	60%	33%	24%	19%	24%
実験者A	45.4秒	44.3秒	36.4秒	33.2秒	25.9秒	15.8秒
実験者B	46.0秒	38.1秒	35.6秒	34.3秒	28.5秒	15.2秒
平均時間	45.7秒	41.2秒	36.0秒	33.8秒	27.2秒	15.5秒
1個当たりの平均時間	3.8秒	3.4秒	3.0秒	2.8秒	2.3秒	1.3秒
評価結果	×	×	△	○	○	◎

実施例4は実施例2の燃焼芯の先端部がほぐされたもの。

であり、このことは当業者に自明であるといえる。したがって、本件特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号の明確性要件に違反するものではない。

判示事項

(取消事由1(1)～(4), 2については略)

第5当裁判所の判断

……

1取消事由1(記載不備に関する判断の誤り)について

……

(3) 特許法36条4項1号の実施可能要件, 同条6項1号のサポート要件及び同項2号の明確性要件の各充足性について

ア「ワックス残存率」(構成要件C)について

……したがって、構成要件Cの「ワックスの残存率が19%～33%」との構成は、不明確なものであるということとはできない。……また、上記認定を前提とすれば、「ワックス残存率」は、先端部のワックスをこそぎ落とし又は溶融除去することによるものであり、その数値は上記計算式によって一義的に特定されることになるから、当業者は、「先端部」及び「先端部以外の部分」に被覆されるワックスにつき、それぞれにおいて均一に被覆されていると理解することができる。

したがって、構成要件Cの「ワックスの残存率」とは、その意味が明確なものであり、その算定に格別困難な事情を見出すこともできないから、本件発明の詳細な説明の記載及び本件特許請求の範囲の記載が特許法36条4項1号の実施可能要件及び同条6項2号の明確性要件のいずれにも違反しないとした審決の判断に誤りはない。

……

(4) 原告らの主張に対する判断

……

オ 原告らは、本件発明の「こそぎ落とし又は溶融除去することにより」との記載は、物の製造方法が記載されているプロダクト・バイ・プロセス・クレームであるから、明確性要件に適合しないなどと主張する。

しかし、証拠(甲25)及び弁論の全趣旨によれば、原告らの上記主張は、本件の特許無効審判において

無効理由として主張されたものではなく、当該審判の審理判断の対象とはされていないものと認められるから、もとより本件訴訟の審理判断の対象となるものではなく(最高裁判所昭和42年(行ツ)第28号同51年3月10日大法廷判決・民集30巻2号79頁参照)、失当というほかない。

なお、この点につき付言するに、PBP最高裁判決は、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合に、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか又はおよそ実際的でないという事情(以下「不可能・非実際の事情」という。)が存在するときに限り、当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう明確性要件に適合する旨判示するものである。このように、PBP最高裁判決が上記事情の主張立証を要としたのは、同判決の判旨によれば、物の発明の特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合には、製造方法の記載が物のどのような構造又は特性を表しているのかが不明であり、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができないことによると解される。そうすると、特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、当該製造方法の記載が物の構造又は特性を明確に表しているときは、当該発明の内容をもとより明確に理解することができるのであるから、このような特段の事情がある場合には不可能・非実際の事情の主張立証を要しないと解するのが相当である。

これを本件についてみるに、本件発明の「該燃焼芯にワックスが被覆され、かつ該燃焼芯の……先端部に被覆されたワックスを、該燃焼芯の先端部以外の部分に被覆されたワックスの被覆量に対し、ワックスの残存率が19%～33%となるようこそぎ落とし又は溶融除去することにより前記燃焼芯を露出させる……ことを特徴とするローソク」という記載は、その物の製造に関し、経時的要素の記載があるとはいえるものの、ローソクの燃焼芯の先端部の構造につき、ワックスがこそぎ落とされて又は溶融除去されてワックスの残存率が19%ないし33%となった

5) 審判段階では、原告である請求人は、PBPクレームであることを理由とする明確性違反について主張していなかったため、審決では判断されていない。

状態であることを示すものにすぎず、仮に上記記載が物の製造方法の記載であると解したとしても、本件発明のローソクの構造又は特性を明確に表しているといえるから、このような特段の事情がある場合には、PBP最高裁判決にいう不可能・非実際の事情の主張立証を要しないというべきである。

したがって、原告らの主張は、PBP最高裁判決を正解しないものであり、採用することができない。

所感

1 本件は、特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、当該製造方法の記載が物の構造又は特性を明確に表しているときは、当該発明の内容をもとより明確に理解することができるのであるから、このような特段の事情がある場合には不可能・非実際の事情の主張立証を要しない、すなわち、PBP最高裁判決(高裁判所平成24年(受)第1204号同27年6月5日第二小法廷判決)の射程外である旨判示された事例である。

判決は、本件発明の構成要件Cが明確であるとの判断を前提とし、本件発明の「該燃烧芯にワックスが被覆され、かつ該燃烧芯の……先端部に被覆されたワックスを、該燃烧芯の先端部以外の部分に被覆されたワックスの被覆量に対し、ワックスの残存率が19%～33%となるようこそぎ落とし又は溶融除去することにより前記燃烧芯を露出させる……ことを特徴とするローソク」という記載は、その物の製造に関し、経時的要素の記載があるとはいえるものの、ローソクの燃烧芯の先端部の構造につき、ワックスがこそぎ落とされて又は溶融除去されてワックスの残存率が19%ないし33%となった状態であることを示すものにすぎず、仮に上記記載が物の製造方法の記載であると解したとしても、本件発明のローソクの構造又は特性を明確に表しているといえるから、このような特段の事情がある場合には、PBP最高裁判決にいう不可能・非実際の事情の主張立証を要しない旨付言した。

2 本件の判示は、PBPクレーム該当性の判断に関

して、審査・審判の審理に参考になるものと思料される。

また、この判示は、特許庁の審査におけるPBPクレームに該当するか否かの判断についての考え方は、既に審査ハンドブック2204において示されているところ、当該審査ハンドブックの考え方を追認するものとも評価できよう⁶⁾。

なお、PBP最高裁判決の射程に関しては、このほかに、平成27年(行ケ)10242号(平成28年9月20日判決言渡、知財高裁第3部)が「プロダクト・バイ・プロセス・クレームが発明の明確性との関係で問題とされるのは、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているあらゆる場合に、その特許権の効力が当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物に及ぶものとして特許発明の技術的範囲を確定するとするならば、その製造方法が当該物のどのような構造又は特性を表しているのかが不明であることなどから、第三者の利益が不当に害されることが生じかねないことによるところ、特許請求の範囲の記載を形式的に見ると経時的であることから物の製造方法の記載があるといい得るとしても、当該製造方法による物の構造又は特性等が明細書の記載及び技術常識を加えて判断すれば一義的に明らかである場合には、上記問題は生じないといつてよい。そうすると、このような場合は、法36条6項2号との関係で問題とすべきプロダクト・バイ・プロセス・クレームと見る必要はないと思われる。」と判示している⁷⁾。

執筆者紹介

事例①平成27年(行ケ)第10245号

相崎 裕恒(あいざきひろつね) 審判部訟務室

事例②平成27年(行ケ)第10144号

山村 浩(やまむらひろし) 審判部訟務室

事例③平成27年(行ケ)第10184号

尾崎 淳史(おざきあつし) 審判部訟務室

(特に注が無い限り、括弧内は執筆時点での所属を表しています。)

6) PBP最高裁判決の射程について論じたものとして、設楽隆一、「PBP最高裁判決と実務上の諸問題」、L & T, No.73, 36～46頁が参考となる。

7) 同様の考え方を示す裁判例として、平成28年(行ケ)10025号(平成28年11月8日判決言渡、知財高裁第3部)